

# ノウハウの現物出資・信託

渡辺宏之\*

## 1. ノウハウの「現物出資」・「信託」

「ノウハウ」を資産として活用することは可能であろうか。そうした問題意識に基づき、本稿は、知的財産の一種である「ノウハウ」の、「現物出資」および「信託」を行う場合の法的問題点を分析し、「ノウハウの資産的活用」に関する問題を考察しようとするものである。

### (1) ノウハウの現物出資

株式会社において、出資は通常は金銭で行われるが、金銭以外の財産による出資を行うことも可能であり、これが「現物出資」である<sup>1</sup>。

現物出資の目的物としては、最近では、土地や建物等の不動産や有価証券以外に、事業部門、債権または地上権、さらに、特許権、コンピュータ・ソフト、契約上の地位、などの様々な目的物が現物出資の対象とされている<sup>2</sup>。

「ノウハウの現物出資」については、かつて、外国からの技術導入が盛んであった1960年代から70年代にかけて、法的諸問題の検討・議論が行われたことがある<sup>3</sup>。これは、当時技術水準において欧米に立ち遅れていたわが国が、外国企業から技術を導入する際に、合弁会社を設立して外国企業から特許権やノウハウの出資を受けることが頻繁に行われ、「ノウハウの現物出資」に関する法的

対応に迫られたからであったと考えられる。

このいわゆる技術導入は、外国会社の有するノウハウを、特許権とともに、あるいはノウハウのみ単独で、取得することによって行われるのが普通であった。そのノウハウの取得については、契約により一定の対価を支払ってこれを譲受けることが多いが、技術を導入しようとする会社とこれを供与する会社とが共同して新会社（合弁会社）を設立し、後者がこれにその有するノウハウを現物出資したり、技術を導入しようとする会社が新株を発行し、これを供与する会社がそのノウハウを現物出資して新株を引き受ける方法によることもある<sup>4</sup>。

戦後わが国が経済の驚異的な高度成長をもたらしたのは、欧米先進国からの優秀な技術の導入に負うところが大きく、その場合、特許とともにノウハウが導入されることが通常であった。特に、大型プロジェクトの成果についての実施契約には、ノウハウを含めた形での契約が非常に多かった<sup>5</sup>。

その後、わが国の技術の目覚ましい進展により、そのような形での外国からの技術導入は少なくなってきたが、最近では、わが国から諸外国への技術導入が盛んになってきていることに伴い、例えば、わが国の企業が中国に中国企業との合弁会社を設立するに際して、「ノウハウの現物出資」が行われる例が出てきている<sup>6</sup>。

ノウハウの現物出資をめぐる議論は、最近まで特に進展はみられなかったが、ノウハウをめぐる諸状況は著しく変化している。まず、

\* 早稲田大学助教授。

営業秘密としてのノウハウが不正競争防止法による法的保護の対象となったことが挙げられる。そして、頻繁に行われる商法改正において、現物出資に関連する規定もいくつかの重要な改正がなされている。また、会社の資金調達手法が多様化してきたことも見落とせない。いわゆる「IPカーブアウト」<sup>7</sup>と呼ばれるベンチャー会社設立の手法に関連して、特許権等の知的財産の現物出資が行われるケースも出てきている状況である。

## (2) ノウハウの信託

一方、グループ企業やTLOにおける、特許権等の知的財産権の効率的な管理のツールとして、また、特許・著作物・コンテンツ等を元にした資金調達のためのツールとして、独自の財産管理制度である「信託」の活用は非常に期待されている<sup>8</sup>。

しかしながら、現行の信託業法は、その第4条で信託会社が引受け可能な財産の種類を、①金銭、②金銭債権、③動産、④土地及びその定着物、⑤地上権、⑥土地の賃借権に限定している。したがって、現状では、特許登録令等に基づく「業として行わない信託」、および、信託業法の特別法的位置付けである著作権等管理事業法における著作権等の信託を除き、知的財産権の信託を業として行うことができない。つまり、現行法の下では、グループ企業に設立された知財管理会社やTLOが知的財産権の信託を業として行うことはできない。しかし、信託業法4条による信託財産の限定列举に関しては、知的財産管理コストの削減が昨今の企業経営の大きな課題となっていることや資金調達手段の多様化に対する時代のニーズ等にそぐわない等の声があることも事実であることから、その規制の撤廃を求めるニーズは大きいと考えられている<sup>9</sup>。

特許権等の信託においては、特許権や特許を受ける権利のみならず、その権利に付随する技術ノウハウも、効果的な技術移転という観点からは、信託の設定時において、特許権

や特許を受ける権利とともに受託者に移転されることが必要になるものと考えられる。

## 2. ノウハウの意義と法律上の性質

ノウハウの「現物出資」および「信託」に関する法的問題点を考察するに先立って、「ノウハウの意義と法律上の性質」について確認しておきたい。

ノウハウは、一般的に技術秘訣ともいわれ、技術上の知識・経験・データその他の情報であって、秘密性があり、経済的価値があり、産業上利用できるものといわれている。国際商工会議所（ICC）のノウハウ保護の基準条項は、ノウハウを次のとおり定義している。すなわち、「ノウハウとは、単独で又は結合して工業目的に役立つ、ある種の技術を完成し、又はそれを実際に適用するために必要な秘密の技術知識と経験又はそれらの集積をいう」。なお、ライセンス契約の対象としてのノウハウは、「技術上の秘密情報」であり、その情報が「有用」で、かつ「公知」となっておらず、かつ所有者が少なくとも合理的な程度熱心に、無断の開示・使用から情報を守ろうとしているために、その所有者にとって実質的に価値があり、かつ将来ライセンスを受けるであろう者にとっても、実質的価値のあるものと考えられている<sup>10</sup>。

ノウハウはそれ自体として経済取引の対象となるが、それはノウハウ独自の価値を有するからにほかならない。特許発明は特許にあたってその明細が公表されるが、ノウハウは秘密なものでなければならない。その価値は、ノウハウの保有者が競争上これを有しないものに対して優越的地位を保障されることから生ずるのであって、公知公用の知識および経験にかかる価値が認められえないことは、いうまでもない。したがって、ノウハウは、他の何人にも知られていないか、または少なくとも一定範囲の者しか知られていないし、また知られえないという意味で、秘密のもので

なければならない<sup>11</sup>。

ノウハウは、上述のように、工業の生産過程において必要な知識および経験であるから、法律上いわゆる物（民法58条）ではなく、所有権の目的とはなりえない。また、通常は特許権のような無体財産権の対象ともならず、物権その他の支配権の対象とはならないが、それ自体独自の財産的価値を持っている。その意味で、ノウハウは「事実的財産」というべきものである<sup>12</sup>。

ノウハウは秘密性を前提とした「知的財産」であるとの考え方は有力に主張されているが、「法的権利」の観点からは、ノウハウは、不正競争防止法においても積極的に知的財産権と規定されておらず、また学説・判例においても知的財産権ではないとされている。しかしながら、ノウハウは経済的価値を有しており、ライセンス契約の対象として極めて重要な位置を占めている。ノウハウは価値ある財産であるが、特許権のように独占的・排他的権利として認知されていない。したがって、ライセンス契約の実務においては、ノウハウライセンス契約としないで、ノウハウ開示契約・技術援助契約等として行われることもある<sup>13</sup>。

不正競争防止法上、営業秘密は知的財産権として認知されていないが、営業秘密のうち、技術上の秘密情報（ノウハウ）は、その経済的価値を考慮して、ライセンス契約の実務において、質・量ともに最も重要な位置を占めており、平成3年6月15日から施行された営業秘密（技術上及び営業上の秘密情報）の保護強化のための不正競争防止法の改正は、ライセンス契約の実務に直接・間接に重要な影響を与えることとなった<sup>14</sup>。

### 3. ノウハウの現物出資に関する法的問題点

以上のような性質と意義を有する「ノウハウ」であるが、「現物出資」の目的物とする場合には、クリアすべき法的な諸問題が存在

する。過去に行われてきた議論を振り返りつつ整理してみると、主要な論点としては、①「貸借対照表への計上に関する問題」、②「会社成立後の出資の問題」、③「債権の出資に関する問題」、④「価値評価および検査役調査手続に関する問題」、が挙げられる。以下、これらの論点について、現在の観点から検討を行っていくこととする。

#### (1) 貸借対照表への計上に関する問題

現行の商法においては、ノウハウの資産としての位置づけは「暖簾（のれん）」であるとされている（商法施行規則33条）。「暖簾」<sup>15</sup>は、得意先関係、仕入先関係、営業上の名声やノウハウ・秘密などの経済的価値のある事実関係を総合したもので、一種の「無形固定資産」であり、これには商号権や商標権も含まれる。商法は、暖簾を有償で譲り受けた場合または吸収分割・合併により取得した場合に限って、貸借対照表の資産の部に取得価額で計上することを認めている（企業会計原則注解・注25）。その場合には5年以内に償却しなければならないことになっている<sup>16</sup>。

一方、いわゆる「自家創設の暖簾」を貸借対照表に計上することは現行では認められていないが、その理由は、その評価が困難だからである。しかし、たとえ有償取得されたときでも、企業グループ内取引である場合は評価の公正性が問題となるので、価値評価の研究<sup>17</sup>が進められつつある<sup>18</sup>。

現物出資の目的物の適格要件として、わが国ではこれまで「貸借対照表能力」、つまり貸借対照表に計上できる資産であることがその重要な要件とされてきた<sup>19</sup>。しかし、理論的に考えてみると、現実に貸借対照表に計上されている諸資産は、貸借対照表能力を有するから計上されているのか、あるいは貸借対照表に計上されているから貸借対照表能力を有すると考えられているのかが、必ずしも判然としない<sup>20</sup>。

また、現物出資の目的物の適格性として「貸借対照表能力」を重視する見解は、ドイ

ツの伝統的な議論に影響を受けていると思われるが、最近では、ドイツにおいても、「貸借対照表能力」は現物出資の目的物の適格要件として必須なものとは考えられていない。

ドイツにおける現物出資の目的物の適格要件については、①「法律上確定できる経済的価値」（ドイツ株式法27条2項）および、②「処分要件としての終局的に自由な処分可能性」（ドイツ株式法36条2項1文、36a条2項1文）の二つの要件が存在する。この場合、前者の要件は、次のことが認められることによって充足されるとされる。すなわち、従来の「貸借対照表計上能力」に代わって、営業基金および責任基金という額面資本拠出の二つの機能に着目し、特に責任基金の機能から、まず債権者への弁済提供の目的に供せられる目的物が会社に給付されるかどうかを考慮すべく「把握可能な財産的価値」を基礎とする。そして、債権者が目的物に対して追及可能であれば、現物出資と金銭出資との機能的等価性が認められる。これに対して、後者の要件については、現物出資に必要な履行行為の実行によって、法律上会社に給付されるとともに、現物出資の目的物が現物出資者の財産から分離されている必要がある。この場合、現物出資者の財産から分離されているためには、現物出資者に起因する、解約に基づく危険・権利承継に基づく危険ならびに強制執行に基づく危険が除去されていなければならない。これらの危険が除去されることによって、後者の要件が充足されると説明されている<sup>21</sup>。

以上のように、「貸借対照表に計上されること」は、現物出資の適格要件として必ずしも不可欠なものとはいえず、その代わりに、「把握可能な財産的価値」が存在することが不可欠な要件であるといえよう<sup>22</sup>。そして、「ノウハウの現物出資」が後者の要件を満たすかについては、以下の論点に関係するものである。

## (2) 会社成立後の出資の問題

現物出資者は、金銭出資と同じ所定の期日

（払込期日）までに、発起人に対し、出資の目的たる財産の全部の引渡しあるいはその財産の登記・登録に必要な書類の引渡し等を行わなければならない（商法172条、商業登記法80条4号）。ただし、登記・登録自体は、会社の成立後に会社名義ですることで足りる（商法172条但書）。こうした商法の規定に関して、ノウハウの現物出資を行う際に、「会社成立後の出資」をいかに考えるべきかが問題となる。

ノウハウの現物出資は、出資者に会社成立後特定の技術指導をなすべき債務を発生せしめる意味において、債権の出資、特に出資者自身の債務負担による出資と酷似している。すなわち、特定の製品の製造過程は、説明書・設計図等により会社成立前に現物出資として給付することも可能であろうが、その製造に関する技術そのものの指導は、場合により相当長期間の給付を必要とし、したがって、会社の成立までにこれを完了することはむしろ不可能な場合が多い。しかも、その給付義務は現物出資者自身の義務であって、その関係はあたかも出資者自身債務を負担することによって出資をする場合と異ならない。それゆえ、そのような現物出資の給付は専ら出資者の意思のみにかかる将来の給付であり、法が特に現物出資の即時給付を強制した精神に違背するとの考え方もある<sup>23</sup>。

しかしながら、ノウハウの出資の場合、出資の目的は技術上の知識および経験であって、技術上の指導・助言・訓練などはその給付の方法であり、その給付が会社成立後または新株発行の効力発生後になされるのであって、結局問題は、現物出資の目的物の性質上会社成立前または新株発行の効力発生前に給付を完了しえないものはその後において給付することを妨げないかどうかに着目するのであって、この事が肯定されるならば、ノウハウが現物出資の目的となりうることもまた肯定されると考えられる<sup>24</sup>。

この点、特許権（特許法98条1項1号）

のように、登録が権利移転の効力要件たる場合は、法の明文上は、上記の商法172条但書の適用はないが、払込期日に登録に必要な書類の交付もあり、二重譲渡の危険もないような場合にまでそのように厳格に解する必要はなく、会社成立後遅滞なく権利移転行為をなせばよいと解される。また、営業が出資の目的となっている場合において、営業上の秘訣、得意先または取引先への紹介・推薦のごとく性質上会社成立後でなければ給付できないものも、同様に会社成立後遅滞なく給付すれば足りると考えられる。ノウハウの給付も、その給付の内容が技術上の知識経験の提供であるから、即時給付の可能性は薄く、その履行は会社成立後にわたってもやむを得ないと考えるべきであろう。一方、文書・図形など有形化されたノウハウは、会社成立前の一般の出資履行の時期に給付することを要すると解すべきであろう<sup>25</sup>。

### (3) 債権の出資に関する問題

ノウハウの現物出資は、一種の「債権の現物出資」であるとも考えられるが、「債権の現物出資」は、通常、会社の倒産処理手続において、会社債権者を株主たらしめるために行われるのであって、この場合は、会社倒産処理手続の必要上株金の払込みと債務の弁済とを相殺により省略することとするだけのことであり、そのような債権による現物出資を適法視すべきことについては格別問題はないと考えられてきた<sup>26</sup>。

問題は、会社に対する債権以外の債権を現物出資の目的とすることができるかということであり、そのような債権の実価は常に債務者の資力により左右されるだけでなく、債務者の履行意思の如何によりその現金化には極めて多くの困難ないし費用を伴うことがある。特に、債権の弁済期が会社成立後の将来にかかる場合は、債務者の資力が変動し、債権の評価当時の価額はその現金化当時の価額と必ずしも同一ではない。このような実価確定の不可能な財産は、資本充実を建前とする会社

に対する現物出資として、決して適当なものとはいえない。それゆえに、弁済期がすでに到来した評価可能な債権はともかく、少なくとも一般金銭債権は現物出資の目的たりえないとの見解もある<sup>27</sup>。

しかし、ノウハウは一定の生産活動の実施における沈殿物ともいうべき技術上の知識および経験であって、その給付はこのような知識および経験の伝授にほかならないのであり、出資者の労務または仕事の結果を目的とするものではない。また、ノウハウの経済的価値が本来必要とされる費用の節約にあると考え、そのゆえにノウハウが現物出資の目的となることを否定するならば、営業の現物出資にあつてはその評価の基礎として収益価値を排除しなければならない。そして、同様に、暖簾が出資の目的たる営業の価値の構成部分たることをも否定しなければならない。さらに特許権やその実施権が現物出資の目的となることまでも否定せざるをえなくなってしまう、考え方に整合性を欠く結果となってしまう<sup>28</sup>。

### (4) 価値評価および検査役調査手続に関する問題

ノウハウは技術上の秘訣であるから、必然的に外部に対し秘密とされるものである。したがって、これを現物出資として出資する際には、その秘密は設立中の会社以外の者に対し厳に守られることが要請される。ここに、ノウハウの評価の困難性が存在する。ノウハウの出資者は秘密の漏洩を恐れ、現物出資の際に裁判所により選任される検査役の現物出資の調査<sup>29</sup>に際しても、関係設計図等の全部を提出することを好まない。したがって、検査役は時に不十分な資料に基づいてその調査をすることを余儀なくされてきたと思われる<sup>30</sup>。

また、ノウハウは特殊の技術上の秘訣であるから、第三者がこれを知得し、財産的に評価すること自体きわめて困難である。もちろん、その困難はノウハウの場合に限らず、特許権等の場合にも起こりうるが、ノウハウの

場合にはその評価源が秘訣という一つの包括的事実関係であるだけに、その困難性は特許権等の場合に比しなおいっそう加重される。さらに、技術を利用して製品を作り、これを販売して利潤を上げうるのは将来未必の事項に属し、その利潤を想定して当該技術を財産的に評価しても、その評価は必ずしも常に正確なものとはいえない。それゆえに、このような技術の獲得は一つの投機であり、取引現象としてはこれを是認しえても、会社設立という組織法上の手段としてはこれを容認しえないのではないかという考え方もある<sup>31</sup>。

しかし、法律的には組織法的な行為である会社の設立も、経済的にはそれ自体一つの投機であるともいうことができ、また、ノウハウが譲渡やライセンス契約の対象となる以上、その評価または調査の困難のゆえに、現物出資の目的となりえないとすることは不合理であり、その現物出資による取得を資本充実の原則上否定しながら、普通の契約による取引行為としての取得を是認することは、整合性がないといえる<sup>32</sup>。

このように、従来、現物出資を行う場合には、手続が煩雑で時間の掛かる検査役調査が必要とされており、加えてノウハウの価値評価の困難さとも相俟って、ノウハウの現物出資を行うに際しての障害となってきた。

しかしながら、現物出資の際の検査役調査は、近時次第に簡素化の方向に向かい、平成2年商法改正では、出資財産の種類・現物出資等の資本に占める割合を基準として検査役調査を不要とする例外措置を認め、さらに平成14年商法改正においては、弁護士等（弁護士・弁護士法人、公認会計士、監査法人、税理士または税理士法人）の証明を受けた場合には、検査役の選任を裁判所に請求することを要しないものとなった（商法173条2項3号）。

そして、現物出資の際の目的物の価値評価に関する問題は、評価時の困難の問題は依然として存在するものの、商法の観点からは、

むしろ、以下のような「財産価格填補責任」として考えるべき問題に変容したといえる。

「財産価格填補責任」は、平成2年の商法改正により現物出資・財産引受につき検査役の調査の免除措置が認められたことに伴い、規定されたものである<sup>33</sup>。株式会社において、現物出資の目的財産の会社成立当時における実価が定款に定めた価格に著しく不足するとき（定款作成時に過大評価があった場合だけでなく、会社成立時までに価格が下落した結果である場合を含む）は、発起人および会社成立当時の取締役は、会社に対し、連帯してその不足額を支払う義務を負うこととなった（商法192条ノ2第1項）。

また、平成14年商法改正においては、現物出資の目的財産の会社成立時における実価が、定款に定めた価格に著しく不足するときは、その相当性につき証明・鑑定評価を行った弁護士等も、会社に対し不足額を支払う義務を負うこととなった（商法173条2項3号・181条2項）。ただし、これは無過失責任ではなく、同人が証明等をなすにつき注意を怠らなかったことを証明すれば、責任を免れることになっている（商法197条）。

#### 4. ノウハウの法律上の保護と「事実実驗公正証書」

---

これまで、ノウハウを現物出資した場合の法的諸問題点について検討してきたが、そもそもノウハウ自体の法的保護についても、考慮すべき点が存在する。

不正競争防止法の平成2年改正前における、ノウハウの位置づけは、「未だ法律的には権利と認められないのであると言わざるを得ない。……右ノウハウを使用して製作する場合、これが差止をすることは、現行法上、特段の規定がないのでできないものと解するを相当とする」（東京高判昭41.9.5）として、法律上の保護は期待できないものであった。

しかしながら、平成2年改正法によって営

業秘密が保護対象と加えられ、現行法においてノウハウは営業秘密の一つとして、その保護が図られることとなっている。すなわち、不正競争防止法の営業秘密の具体例としては、技術上の情報（製造技術、設計図、実験データ、研究レポート、図面等）、営業上の情報（顧客名簿、販売マニュアル、仕入先リスト、財務データ等）があり、ノウハウは技術上の情報として営業秘密に含まれるので、不正競争防止法による保護を受けることができる<sup>34</sup>。

不正競争防止法による営業秘密の保護の要件は、①秘密として管理されていること（秘密管理）、②生産方法、販売方法等の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であること（有用性）、③公然と知られていないこと（非公知性）の3つである（不競法2条4項）。上記の3要件を満たすノウハウについては、差止請求ならびに損害賠償請求が可能である（同3条、4条）。

以上のように、現行の不正競争防止法によれば、ノウハウの法的保護が図られているが、依然として次のような問題が存在する<sup>35</sup>。

まず、上記保護の3要件に該当しないノウハウも当然に存在するが、そのようなノウハウについては不競法上の保護が期待できないということである。例えば、文書化されていないノウハウについては立証の困難さから営業秘密と認定されないことが考えられる。また、他社が独自に発明して出願し特許を得た場合、自社の製造が侵害となってしまう、そしてこの場合、侵害訴訟で対抗する手段がほとんどないことである。

特許権の譲渡は登録により（特許法98条1項）、特許出願の譲渡は特許庁長官への届出により（同34条4項）、それぞれその効力が生ずる。一方、出願前の発明（特許を受ける権利）の承継は、その承継人が特許出願を行わなければその譲受をもって第三者に対抗することができず（同34条1項）、また、ノウハウの譲渡は契約と同じにその効力を生ずるが、第三者に対抗するための登録・届出等

の制度は存在しない。

この点については、「事実実験公正証書」の活用が有効であると思われる。「事実実験公正証書」は、公証人法1条及び35条に基づき、特定時期における特定事実の目撃状況を内容とするもので、公証人が直接見聞・体験した事実に基づき作成する公正証書である。裁判所の検証調査と類似しており、権利の取得・変更・喪失に関する事実について行うものである。この事実実験公正証書による証拠保全は、企業によって内外の特許紛争の予防、ノウハウ等営業秘密の保護に活用されている。嘱託を受けた公証人は、新製品発表の会場、試作品のデモンストレーションの会場、工場、研究所等の現場に赴き、立会人の指示説明のもとに、新製品の発表の状況、試作機器のデモンストレーションの状況、生産工場、試験・研究活動の状況等をつぶさに見聞し、必要に応じ映像や音出をカメラやビデオカメラに納め、これらに基づき「事実実験公正証書」を作成する。その内容は、裁判所の検証調査と同じようなものとなり、写真のプリントや録画済のビデオテープの内容は、この公正証書と一体をなすものである<sup>36</sup>。

裁判所の検証と同質の事実実験は秘密裡に行われ、その記録である事実実験公正証書の原本は、公証役場において厳重に保管され、公証人及びその他の職員は、法令上の守秘義務が課されており、嘱託人又はその正当な代理人以外の者は、公正証書を閲覧したりその謄本の交付を請求することはできないため、秘密保持の観点から非常に有用である。また、嘱託人に事実実験公正証書の正本が交付されるが、事柄の性質上確実に秘密が保持できるよう保管されと考えられる。この保全されたノウハウと同一の発明につき、他社が特許を出願したときは、「先使用权」で対抗することになるが、もしその出願者が当方の営業秘密であるノウハウを不正競争防止法所定の不正取得行為に該当する手段で取得したのであれば、同法による差止請求、損害賠償請求

を行うことができる。さらに、上記のように、特許出願をした発明がノウハウの不正取得行為に該当する場合には、先願主義下においても「発明」の要件に該当しないことが明らかであるから、特許法所定の無効審判請求等も可能である。的確な内容の事実実験公正証書が作成されておれば、その後における情勢の推移に応じ、これを先使用权立証のためにも、不正取得行為該当性立証のためにも、また特許無効審判の請求のためにも主要な証拠とすることができる<sup>37</sup>。

## 5. ノウハウの信託財産としての適格性

以上の検討を踏まえた上で、「ノウハウの信託」に関する法的問題について考察してみたい。信託法上は、一般的に信託財産とすることができる財産権の要件として、①金銭への換算可能性、②積極財産性、③移転ないし処分の可能性、④現存・特定性の4つが求められると考えられている<sup>38</sup>。

したがって、以下では、信託財産とすることができる4つの財産権の要件から、ノウハウの信託財産としての適格性について検討してみたい。なお、以下の検討においては、信託業法上の問題は保留し、信託法上の信託財産適格性に関して考察を行うこととする。

### (1) 金銭への換算可能性

金銭への換算可能性とは、信託財産が金銭的価値を有し金銭に見積もり得ることを意味している。信託法第1条によれば、信託は「財産権ノ移転其ノ他ノ処分ヲ為シ……」と定義され、委託者が信託できるのは「財産権」に限定されているが、信託できる「財産権」であるためには、金銭的価値を有し、金銭に見積もり得るものでなければならない。物理的に形の無いものであっても、金銭に見積もれるものは信託できる<sup>39</sup>。

すでに検討したように、ノウハウも現実の経済社会においては価値のある「財」として機能しており、現実には、他者への譲渡やライ

センス契約等もなされ、さらには、株式会社における現物出資の対象ともなっている。それゆえ、特許権等と同様にノウハウについても「金銭への換算可能性」を有しているものと考えられる。ただし、ノウハウは金銭に見積もる際の評価において困難性をともなうが、これは事実上の問題であり信託を設定する場合の法的な障害ではないと考えられる。

### (2) 積極財産性

積極財産とは、債権等のプラスの価値の財産のみを指し、債権等のマイナスの価値の消極財産とは区別される。信託法1条で信託できるのは「財産権」に限定されているが、この「財産権」とは積極財産を意味するものとされ、消極財産のみの信託、積極財産に消極財産を含めた信託は認められない<sup>40</sup>。

しかし、信託の目的たる財産が、抵当権等の担保物権を負担していたり、公租公課等の財産権氏世帯に付随する負担を伴っていることは差し支えないと考えられている<sup>41</sup>。担保の対象になっている特許権や特許を受ける権利<sup>42</sup>は、消極財産を含む財産権ではなく、担保物権を負っている財産権と解することができるので、信託財産となり得る。

ノウハウは、その担保としての適格については法規定上不分明であるが、権利の内容は特許を受ける権利と事実上重複することが多く、現に財産として取引の対象とされているため、これに対して強制執行を認めてもよいと考えられる<sup>43</sup>。したがって、ノウハウが仮に担保の目的物となっている場合も、同様に信託財産となり得ると考えられる。

### (3) 移転ないし処分の可能性

前述のように、現実の経済社会では、ノウハウは特許権の譲渡や実施権のライセンス契約の中に取り入れられ、特許権とともに移転されるのが一般的である。一方で、ノウハウは特許権とは関係なく存在し、それ自体単独で譲渡その他の処分ができるものでもある。したがって、ノウハウについても、「移転ないし処分の可能性」は満たされるものと考え



られる。

#### (4) 現存・特定性

財産権が現存し、特定され、委託者の所有に帰属していることは、原則的には信託行為自体の有効要件ではなく、処分の効果がその目的物（すなわち信託財産）に帰属するための要件にすぎないと解されている（四宮・前掲138頁）。

企業の情報のうちいかなる情報が、秘密情報としてのノウハウであるかを特定することは、秘密情報をその他の情報から区分することにより可能となる。それゆえ、公証人による事実実験公正証書を作成した場合、ノウハウは文書化され、いかなる部分がノウハウなのか特定されることとなる。したがって、ノウハウについても、事実実験公正証書を作成することにより、信託財産の要件である現存・特定性は満たされるものと考えられる。

## 6. おわりに

以上、ノウハウの「現物出資」および「信託」に関する法的諸問題につき、近時の状況をふまえ検討してきた。

現物出資に関しては、現行においても株式会社に対する現物出資の目的物としてノウハウを出資することは可能であることを確認した。

ノウハウの現物出資に関する具体的論点については、「貸借対照表への計上」は、現物出資の適格要件として必ずしも必須のものではなく、「会社成立後の出資」および「債権の出資」に関する問題は、解釈論にてクリアできるとの考え方を示した。また、「価値評価・検査役調査手続」に関する問題は、現在では「財産価格の填補」の問題に移行していることを確認した。

また、ノウハウの法律上の保護については、「事実実験公正証書」の制度を活用し、また知的財産権紛争への対応手段として充実させてゆくこと<sup>44</sup>が有益と思われる。

一方、ノウハウの「信託」に関しては、事実実験公正証書の作成等によるノウハウの文書化を前提とするならば、信託財産の適格性の要件と考えられている、①金銭への換算可能性、②積極財産性、③移転ないし処分の可能性、④現存・特定性の4つを充足することができると考えられる。

なお、金銭・動産・一般の債権のようなその他の財産権については、原則として信託の公示なしに、信託財産であることを善意の第三者にも対抗することができるものと解されている<sup>45</sup>。したがって、出願前の「特許を受ける権利」やノウハウであっても、それが信託財産としての特定性を具備していれば、対抗要件を具備し得ると考えられる。

しかしながら、ノウハウは、出願前の「特許を受ける権利」と同様に、公示手段がないために信託設定の安定性について疑念があることは否定できない。

それゆえ、第三者に対する対抗要件の具備等に関し、引き続き検討を行う必要があると考えられる<sup>46</sup>。

さらに、特許権等の信託財産としての適格性を考える上においては、「特許を受ける権利」は、①「譲渡できる部分」と「譲渡できない部分（発明者名誉権）」の二重構造であること、②発明完成後の出願、出願公開、登録等の各段階を経る度に内容が変化することの2点に、特許権については、第三者から権利の有効性について争われる（無効審判、侵害訴訟による無効判断）おそれがあり、無効となり得ることについて、留意する必要があるといえよう<sup>47</sup>。

いずれにせよ、ノウハウ等の信託を実効的に機能させるには、特許権等の知的財産権の信託を「業として」行えることが必要であると思われる。迅速な法改正が期待される。

#### 注

- 1 現物出資は、目的物が過大評価されることにより他の株主および債権者を害するおそれ

- があるため。定款上、現物出資者の氏名、出資の目的たる財産、その価格、これに対し与える株式の種類・数を特定させ（商法166条1項5号）、しかも、現物出資者を發起人に限ることにより同人に發起人としての責任を課すことにしている（商法168条2項・192条ノ2）。
- 2 小林久起「東京地裁における商事事件の概況〔上〕」商事法務1580号9頁（2000年）、日経産業新聞2002年2月26日16面、日経金融新聞2002年3月12日32面、日経産業新聞2002年2月20日20面、等を参照。
  - 3 大隅健一郎「ノウハウの現物出資」法学論叢73巻5・6号142-157頁（1963年）、長谷部茂吉「いわゆる『ノウ・ハウ』の現物出資について」商事法務研究191号232-234頁（1960年）、盛岡一夫「ノウハウの現物出資」東洋法学182号63-98頁（1975年）。
  - 4 大隅・前掲142頁。
  - 5 盛岡一夫「ノウ・ハウと特許制度」日本工業所有権法学会年報第4号58頁（1981年）。
  - 6 中国においては、「中外合弁企業法」及び「中外合弁企業法实施条例」の関係規定に基づき、日本企業は、自己の保有する工業所有権及びノウハウの評価算定された価値に相当する金額を、中国企業との合弁会社の登録資本に投入することができる。なお、中国の「会社法」第24条2項及び国务院の「固定資産投資プロジェクトの資本金制度の施行に関する国务院の通知」第3項には、工業所有権またはノウハウを評価して出資する金額は、有限責任会社の登録資本の20%または投資プロジェクト資本総額の20%を超えてはならない旨を定めている。黒田健二＝萱野純子「中国ビジネス・ローの最新実務Q&A第2回ライセンス契約の実務（その1）」国際法務戦略9巻2号66-72頁（2000年）。
  - 7 投資家とベンチャー会社が共同で新会社を設立し、ベンチャー会社は、対象知的財産及び対象知的財産権について、新会社に対して現物出資・売却または独占的使用権の許諾をなす。一方、投資家は金銭による出資をなすが、自ら経営陣を選任することが多い。寺本振透「知的財産に着目したベンチャーの資金調達の構造」ジュリスト1218号65頁（2002年）参照。
  - 8 新井誠＝渡辺宏之『知的財産権の信託（知的財産研究所IIP論集）』（雄松堂、2004年4月刊行予定）参照。
  - 9 『知的財産権の信託活用に係る法的諸問題の検討に関する調査研究報告書』（2003年、財団法人知的財産研究所）13頁参照。
  - 10 石田正泰監修／発明協会編『ライセンス契約実務ハンドブック』25頁（発明協会、2000年）。この定義にいう「ノウハウ」が、技術的な知識・経験等に関する情報、すなわち、技術上の秘密情報であるのに対して、「営業秘密」は、技術上の秘密情報だけではなく営業上の秘密情報をも含むものである。もちろん、一般的にはノウハウの意味は、技術上の秘密情報だけではなく企業経営全般にわたる知識・経験等の秘密情報の意味に用いられることもあり、このような観点からは、両者は厳密な区別なしに使用されることになる。
  - 11 大隅・前掲144頁。
  - 12 同上。
  - 13 石田／発明協会・前掲25頁。
  - 14 石田／発明協会・同上20頁。
  - 15 暖簾は、会計学上は「営業権」と呼ばれている（企業会計原則・第三の四(一)B）。
  - 16 神田秀樹『会社法〔第4版〕』（法律学講座双書）169頁（弘文堂、2003年）。
  - 17 経済産業省『ブランド価値評価研究会報告書』（2002年）参照。
  - 18 江頭憲治郎『株式会社・有限会社法〔第2版〕』479頁（有斐閣、2002年）。
  - 19 例えば、大隅・前掲147頁。
  - 20 志村治美『現物出資の研究』141-143頁（有斐閣、1975年）参照。
  - 21 久保寛展「ドイツ株式法における利用権の現物出資——ライセンスを中心として——」同志社法学53巻9号253頁（2002年）。
  - 22 もちろん、ドイツにおける議論がわが国にそのまま通用するとは限らないが、本件については、わが国の商法の解釈論としても、ここで述べたことが当てはまるのではないかと考える。
  - 23 長谷部・前掲233頁。
  - 24 大隅・前掲154頁。
  - 25 上柳克郎・鴻常夫・竹内昭夫編集代表『新版 注釈会社法(2)』145頁（有斐閣、1985年）〔田中昭執筆〕。
  - 26 長谷部・前掲233頁。ただし、アメリカなどでは、いわゆる「デット・エクイティ・スワップ（debt equity swap）」と呼ばれる「債権の現物出資」が、倒産処理手続以外の局面でも行われており、これをわが国でも認めるかについて色々と議論が行われたが、商法上可能であるとされ、実際にも行われている。
  - 27 長谷部・同上。
  - 28 大隅・前掲156頁。

- 29 定款で、現物出資等の「変態設立事項」を定めたときは、発起設立の場合には取締役が、募集設立の場合には発起人が、その事項を調査させるため、検査役の選任を裁判所に請求しなければならない（商法173条4項、185条1項）。
- 30 長谷部・前掲233-234頁。
- 31 同上。
- 32 大隅・前掲155-156頁。
- 33 したがって、検査役の調査を受けたときは、現物出資者である発起人・取締役を除き、この財産価格填補責任は生じない（商法192条ノ2第2項）。
- 34 山内康伸『判例に学ぶ特許実務マニュアル〔第三版〕』132-133頁（工業調査会、2001年）。なお、ノウハウが不正競争防止法の営業秘密として保護されるための管理の在り方については、経済産業省により、2003年1月に「営業秘密管理指針」が公表された。<http://www.meti.go.jp/policy/competition/downloadfiles/ip/030130guideline.pdf>
- 35 山内・同上134頁。
- 36 本庄武男「公証或いは認証制度と弁理士について」（1998年5月12日）<http://www.ias.biglobe.ne.jp/patent/SUB-Topi10-P990512.html>
- 37 棚町祥吉「不正競争防止法関係の事案と弁理士業務との関わり」『特許』50巻5号56頁（1997年）。
- 38 四宮和夫『信託法〔新版〕』132頁（有斐閣、1989年）、新井誠『信託法』193頁（有斐閣、2002年）。
- 39 財団法人知的財産研究所・前掲報告書17-18頁
- 40 四宮・前掲133頁。
- 41 同上。
- 42 「特許を受ける権利」は質権の目的とすることはできない（特許法33条2項）が、実質的には譲渡担保のような構成で利用されている。そして、民事執行上、「その他の財産」であって、債権執行の例により強制執行を行うことになり（民事執行法第167条第1項）、執行裁判所は、競売に代え執行裁判所が定めた価額で債権者への譲渡を命じたり、適当な方法で換価を命ずることができる（民事執行法第161条第1項）。中山信弘『工業所有権法（上 特許法）第二版増補版』（弘文堂、2002年）165-166頁。
- 43 中山・同上。
- 44 「知的財産権（公証）認証センター」のような公的機関を創設し、専門家である弁理士を指名して実務を行い、センターの名で公証・認証すべきとの考えもある〔本庄・前掲参照〕。このような“認証”システムができるならば、ノウハウの法的保護に関してはさらに有効であると思われる。ただし、公証人がそのシステムにいかに関わってゆくかが、公証人および弁理士の業務範囲との関係で問題となろう。
- 45 四宮・前掲169頁
- 46 財団法人知的財産研究所・前掲報告書21頁
- 47 財団法人知的財産研究所・同上17頁。なお、特許権等の「知的財産権の信託」に関する問題の詳細については、新井＝渡辺・前掲『知的財産権の信託』を参照。